

*Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent  
Pravnog fakulteta u Novom Sadu*

## POSREDNA POVREDA PATENTA<sup>1</sup>

**Sažetak:** *Nosilac patenta ima pravo da spreči svako treće lice da nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nisu ovlašćena na korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska. Ako treće lice bez saglasnosti nosioca patenta nudi i isporučuje proizvode koji nisu pronalazak, ali čine njegov bitan deo, ono ne vrši zahvatanje u isključiva ovlašćenja nosioca patenta. Međutim takvo postupanje se u patentnom pravu shvata kao jedna vrsta povrede patenta - posredna povreda patenta.*

*Predmet ovog rada je pojmovno određenje posredne povrede patenta, utvrđivanje odnosa između posredne i neposredne povrede i analiza pretpostavki koje moraju biti ispunjene za postojanje posredne povrede patenta. Završna razmatranja će biti posvećena zahtevu nosioca patenta za naknadu štete u slučaju posredne povrede njegovog subjektivnog prava.*

**Ključne reči:** *patent, neposredna povreda patenta, posredna povreda patenta*

### 1. Uvod

Patent je isključivo subjektivno pravo na ekonomsko iskorišćavanje patentiranog pronalaska. U ostvarivanju svog isključivog prava nosilac patenta ima pravo da spreči svako treće lice koje nema njegovu sagla-

---

<sup>1</sup> Rad je posvećen projektu *Pravo Srbije u evropskoj perspektivi* br. 149042 koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

snost da patentirani pronalazak ekonomski iskorišćava, odnosno da vrši neko od isključivih ovlašćenja iz patenta. Pored toga, nosilac patenta ima pravo da spreči svako treće lice da nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nisu ovlašćena na korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska. Ako treće lice bez saglasnosti nosioca patenta nudi i isporučuje proizvode koji nisu pronalazak, ali čine njegov bitan deo, ono ne vrši zahvatanje u isključiva ovlašćenja nosioca patenta. Međutim, takvo ponašanje se u patentnom pravu shvata kao posredna povreda patenta.

Predmet ovog rada je pojmovno određenje posredne povrede patenta, utvrđivanje odnosa između posredne i neposredne povrede, analiza pretpostavki koje moraju biti ispunjene za postojanje posredne povrede patenta i pravo nosioca patenta na naknadu štete u slučaju posredne povrede njegovog subjektivnog prava.

Naše patentno pravo poznaje institut posredne povrede patenta više od decenije, ali je ovom pitanju, i pored njegove nesporne važnosti, posvećena nedovoljna pažnja. Značaj preciznog određenja posredne povrede patenta je u tome što svaka nedorečenost nosi opasnost od neopravdanog proširenja dejstva patentnopravne zaštite i narušavanja pravne sigurnosti.

## 2. Povreda patenta

„Povreda subjektivnog prava znači stanje suprotno subjektivnom pravu, ili opasnost da takvo stanje nastane“<sup>2</sup>. Subjektivno pravo je povređeno kada titular ne može da vrši svoja ovlašćenja iz subjektivnog prava ili kada mu je njihovo vršenje otežano.

Povreda subjektivnog prava patenta može biti neposredna i posredna.

## 3. Neposredna povreda patenta

*Neposredna (direktna) povreda* patenta je takva povreda kojom se povređuje neko od isključivih ovlašćenja nosioca patenta. Do pojma neposredne povrede kao i uslova koji moraju biti ispunjeni za njeno postojanje možemo doći analizom čl. 52 st. 1 i st. 2 tač. 1-4 *Zakona o patentima*<sup>3</sup> iz 2004. godine (u daljem tekstu: ZOPat 04). Naime, potrebno je da se radi o povredi nekog od isključivih ovlašćenja nosioca patenta. Drugo, radnje ekonomskog iskorišćavanja zaštićenog pronalaska treba da su predu-

---

<sup>2</sup> Stanković, Vodinić, *Uvod u građansko pravo*, Beograd, 1996, str. 225.

<sup>3</sup> Sl. list SCG 32/04 i 35/04 (ispr.).

zete od strane neovlašćenog lica. Treće, o povredi možemo govoriti samo ukoliko je ona izvršena u okviru vremenskog i teritorijalnog važenja patenta. I na kraju, treba da se radi o radnji koja nije obuhvaćena nekim od sadržinskih ograničenja patenta.<sup>4</sup>

Za postojanje neposredne povrede nema značaja da li je povredilac znao da ostvaruje isto tehničko dejstvo koje se ostvaruje i patentiranim pronalaskom.<sup>5</sup>

Postoje dve osnovne vrste neposredne povrede patenta. Moguće je da povredilac koristi sva obeležja pronalaska i da preduzima radnje koje su u isključivoj nadležnosti titulara patenta, odnosno da u potpunosti reprodukuje pronalazak.<sup>6</sup> Druga vrsta neposredne povrede postoji ako povredilac ne koristi sva obeležja pronalaska, nego vrši određene izmene u cilju prikrivanja povrede i izbegavanja zahteva titulara patenta.<sup>7</sup>

#### 4. Posredna povreda patenta

Ukoliko jedno lice, bez saglasnosti nosioca patenta nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nisu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska, a pri tom mu je poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska, on čini *posrednu (indirektnu) povredu patenta*.<sup>8</sup>

Institut posredne povrede patenta je nastao u nemačkoj sudskoj praksi,<sup>9</sup> a potom je prihvaćen i u zakonodavstvu. Polazna ideja je bila sledeća. Ako jedno lice neovlašćenim licima isporučuje proizvode, koji sami nisu patentibilni, ali koji služe za izvođenje patentiranog postupka, odnosno koji se ugrađuju u patentirani proizvod, ono na poseban način učestvuje i doprinosi izvršenju neposredne povrede patenta. Prema tome, posredna povreda je shvatana kao poseban *oblik učestvovanja* u radnji neposredne povrede patenta.<sup>10</sup> Drugim rečima, o posrednoj povredi prava se

<sup>4</sup> Isto tako, Marković S., *Patentno pravo*, Beograd, 1997, str. 325.

<sup>5</sup> Vlašković B., *Sadržaj i povreda patenta*, Kragujevac, 1999, str. 87.

<sup>6</sup> Videti više kod Vlašković B., *Sadržaj i povreda patenta*, str. 87 i fus. 315.

<sup>7</sup> Videti više kod Vlašković B., *Sadržaj i povreda patenta*, str. 88 i fus. 317.

<sup>8</sup> Videti čl. 52(2)(5) ZOPat 04.

<sup>9</sup> Sudska praksa Suda Rajha (u daljem tekstu: RG) je razvila institut posredne povrede prava kao poseban oblik učestvovanja u povredi patenta. Kasnije je taj institut u svojoj praksi preuzeo i Vrhovni savezni sud Nemačke (u daljem tekstu: BGH).

<sup>10</sup> Videti više kod Krasser R., *Patentrecht – ein Lehr- und Handbuch zum Deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht*, 5. Auflage, München, 2004, str. 831. Videti kritike shvatanja posredne povrede kao oblika učestvovanja u izvršenju neposredne povrede kod Blum R., Pedrazzini M., *Das*

moglo govoriti samo u slučaju postojanja neposredne povrede. Prema danas dominantnom shvatanju, posredna povreda patenta predstavlja samostalnu radnju, koja je nezavisna od radnje neposredne povrede.

Posredna povreda patenta je u našem pravu prvi put regulisana u *Zakonu o patentima*<sup>11</sup> iz 1995. godine (u daljem tekstu: ZOPat 95), a prihvaćena je i u ZOPat 04 uz određene izmene.

Uvođenjem posredne povrede patenta se proširuje dejstvo patenta i na proizvode koji nisu ni pronalazački ni novi.<sup>12</sup> Nosiocu patenta je na ovaj način pružena šira pravna zaštita - ne samo kad je patent već povređen neovlašćenim vršenjem nekog od isključivih ovlašćenja nosioca patenta, nego i pre izvršenja radnji neposredne povrede. Naime, titular patenta uživa pravnu zaštitu i kad su izvršene radnje koje su *podobne* da dovedu do neposredne povrede. Postavlja se pitanje na koji način je ovo moguće opravdati. Stvaranje koncepta posredne povrede patenta je bilo nužno da bi se nosiocima patenta omogućila efektivna pravna zaštita. *Ratio* postojanja posredne povrede prava je da se titularu patenta olakša sprovođenje njegovih prava. Naime, često se neposredni povredilac patenta ne može lako utvrditi. Ovo važi naročito za patente dodeljene za pronalazke postupka, jer se postupci često mogu izvoditi na takav način da nosilac patenta za to nikada ne sazna. Titular patenta bi imao još veći problem ako bi neposrednih povredilaca bilo više jer bi tada morao da protiv svakog od njih pokreće poseban sudski postupak.<sup>13</sup> Zbog toga je za titulara najbolje da može da zabrani isporuku i nuđenje proizvoda koji čine bitne elemente pronalaska i tako spreči nastanak neposredne povrede prava.<sup>14</sup>

#### 4.1. Odnos neposredne i posredne povrede patenta

Posredna povreda patenta je u ZOPat 04. određena kao samostalna. Odnos između neposredne i posredne povrede patenta nije odnos akcesornosti. Uslov za postojanje posredne povrede patenta nije naknadno izvr-

---

*schweizerische Patentrecht – Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. juni 1954. betreffend die Erfindungspatente*, Band III, Bern, 1961, str. 432,433.

<sup>11</sup> Sl. list SRJ 15/95.

<sup>12</sup> Haedicke M., *Schadenersatz bei mittelbarer Patentverletzung*, GRUR, 2009, Heft 3-4, str. 273.

<sup>13</sup> Videti više o tome kod Vlašković B., *Sadržaj i povreda patenta*, str. 97.

<sup>14</sup> Titular se „može zadržati na isporučiocima i tako zlo neotkrivene, a postojeće povrede patenta od strane nepoznatog kupca saseći u korenu“. Navedeno prema Benkard, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, München, 1969, str. 396. Videti više o tome i kod Gaul-Bartenbach, *Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, 2. Auflage, Köln-Marienburg, 1974, str. 280.

šenje ili nastupanje neposredne povrede patenta. Jasno je da se sa izvršenjem posredne povrede patenta u značajnoj meri povećava verovatnoća da će doći i do neposredne povrede, ali za postojanje posredne povrede nije odlučujuće da li je treće lice ponuđeni ili isporučeni proizvod zaista i koristilo na način na kojim se vređa patent.

#### 4.2. Teorijsko objašnjenje posredne povrede patenta

Posredna povreda patenta je institut *sui generis*. Učenje o posrednoj povredi je nastalo i razvijalo se u nemačkoj sudskoj praksi i teoriji. Danas mnoga, pre svega evropska zakonodavstva, poznaju i regulišu ovaj institut. Budući da su se shvatanja o posrednoj povredi od nastanka pa do danas menjala, neophodno je izvršiti detaljniji osvrt na evoluciju učenja o posrednoj povredi patenta.

U osnovi preovlađivala su dva shvatanja. Prema prvom, posredna povreda predstavlja zahvatanje u subjektivno pravo, dok drugo shvatanje posrednu povredu određuje kao ugrožavanje patenta. Prvo učenje je bilo dominantno u ranijoj nemačkoj doktrini. Naime, posredna povreda je shvatanja kao poseban *oblik učestvovanja* u izvršenju neposredne povrede. Shodno tome posredna povreda je bila moguća samo ako postoji i neposredna povreda patenta. Vremenom je, međutim, navedeno shvatanje napušteno, jer nije moglo da pruži odgovore na brojne probleme i sporove koji su nastajali u praksi. Danas preovlađujuće shvatanje u nemačkoj pravnoj misli, koje i mi smatramo valjanim, posrednu povredu patenta određuje na drugačiji način. Radnje nuđenja i isporuke su takve da *mogu* da dovedu do povrede patenta i predstavljaju *ugrožavanje (die Gefährdung)* patenta. Drugim rečima, zakonodavac je stvorio činjenično stanje posredne povrede patenta koje njegovog titulara treba da zaštiti i od ugrožavanja patenta.<sup>15</sup> Lice koje ugrožava patent mora da snosi odgovornost. Međutim, posredni povredilac neće odgovarati za (neposrednu) povredu patenta, nego za to što se pravu neovlašćeno „približio“ i time povećao opasnost od neposredne povrede. Samo povećanje opasnosti kao takvo nije dovoljno. Pored toga mora postojati pravna i faktička mogućnost posrednog povredilca da sopstvenim delovanjem može da otkloni opasnost. Naime, obaveza izbegavanja ugrožavanja može postojati samo onda kad je onaj ko preduzima radnje znao za povećanje opasnosti i kad su izvori smetanja bili pod njegovom kontrolom.<sup>16</sup>

Opasnost od neposredne povrede patenta je povećana kada posredni povredilac nudi i isporučuje proizvod koji čini bitan element pronalaska.

---

<sup>15</sup> Videti više kod Busche J., *Mittelbare Patentverletzung – zu den dogmatischen Grundlagen eines Rechtsinstituts*, *GRUR*, 2009, Heft 3-4, str. 239.

<sup>16</sup> Videti više kod Busche J., nav. delo, str. 239.

Posredni povredilac mora da se uzdrži od takvog ponašanja, odnosno mora da izbegne povećanje opasnosti kad mu je poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska.<sup>17</sup>

Pravilna kvalifikacija i razumevanje posredne povrede ima veliki teorijski i praktični značaj. Između ostalog, način određenja indirektnе povrede neposredno utiče na zahteve nosioca patenta. Ako se posredna povreda shvati kao ugrožavanje, titular patenta bi od povredioца mogao da zahteva prestanak ugrožavanja. Nasuprot tome, ako se posredna povreda odredi kao zahvatanje u subjektivno pravo nosilac patenta bi mogao da zahteva naknadu štete<sup>18</sup>.

### 4.3. Uslovi za postojanje posredne povrede patenta

Za postojanje posredne povrede potrebno je *kumulativno ispunjenje* zakonom tačno utvrđenih *objektivnih* i *subjektivnih uslova*. Zahtev kumulativnosti je razumljiv ako se u obzir uzmu razlozi postojanja ovog instituta, njegova svrha, kao i opasnosti po odvijanje prometa ukoliko bi on bio preširoko shvaćen.

#### 4.3.1. Objektivni uslovi

Prema našem pravu da bi mogli govoriti o posrednoj povredi patenta potrebno je da se steknu određeni objektivni uslovi. Prvo, posredno je moguće povrediti patent izvršenjem dve radnje – *nuđenjem* i *isporukom*. Proizvodnja ovih delova ne može da dovede do posredne povrede patenta. Prema ranijem nemačkom patentnom pravu<sup>19</sup> posredna povreda se mogla izvršiti samo radnjom isporuke. Danas patentna prava koja poznaju institut posredne povrede prava<sup>20</sup> predviđaju da ju je moguće izvršiti nuđenjem ili isporukom. Izričito navođenje radnje nuđenja u zakonu, prema našem mišljenju, treba da ukaže na to da već nuđenje predstavlja ugrožavanje patenta.

Radnju *nuđenja* treba shvatiti kao ponudu proizvoda trećem licu uz istovremenu spremnost za isporuku ili mogućnost isporuke<sup>21</sup>. Nuđenje predstavlja pripremljenu radnju za stavljanje u promet proizvoda koji čini

---

<sup>17</sup> Videti čl. 52(2)(5) ZOPat 04.

<sup>18</sup> Videti više i kod Haedicke M., nav. delo, str. 275.

<sup>19</sup> Ovo se odnosi na nemačko patentno pravo do donošenja aktuelnog PatG iz 1981. godine.

<sup>20</sup> Države koje poznaju posrednu povredu prava su kao uzor za ovu normu koristile čl. 30 KKP. Kao primer videti čl. 52(2)(5) ZOPat 04., čl. 10 PatG, čl. 58(3) HrZOPat.

<sup>21</sup> Fišer S., *Patent kao subjektivno pravo*, Novi Sad, 2007, str. 116.

bitan elemenat pronalaska. *Isporuka* predstavlja telesnu predaju proizvođa drugom licu. Saopštenje pronalazačke ideje, bilo u formi vodiča za postupanje, uputstva za upotrebu ili crteža ne predstavlja isporuku u smislu čl. 52(2)(5) ZOPat 04<sup>22</sup>.

Postavlja se pitanje zašto naš zakonodavac govori o «nuđenju *i* isporuci». Da li to znači da radnje moraju postojati kumulativno da bi govorili o posrednoj povredi. Iako nuđenju logički sledi isporuka, smatramo da ove radnje treba posmatrati kao samostalne tj. da je svaka od njih pojedinačno podobna za posrednu povredu patenta. Prema tome, i jedna i druga radnja pojedinačno uz ispunjenje ostalih uslova čine činjenično stanje posredne povrede.

Drugo, navedene radnje vode posrednoj povredi ako su izvršene *prema licima koja nisu ovlašćena za korišćenje tuđeg pronalaska*. ZOPat 04. predviđa da titular patenta ima pravo da spreči svako treće lice koje nema njegovu saglasnost da nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nisu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska. Nasuprot tome, nuđenje i isporuka su dopušteni licu koje je ovlašćeno na iskorišćavanje patentiranog pronalaska i tada neće doći do posredne povrede patenta. Drugim rečima, nuđenje i isporuka proizvoda koji čine bitne elemente pronalaska ne spadaju u isključiva ovlašćenja nosioca patenta. Zbog navedenog smatramo da bi bilo bolje da je posredna povreda patenta regulisana u posebnoj normi, odnosno odvojeno od isključivih ovlašćenja iz čl. 52(2)(1)-(4) ZOPat 04.

U ovlašćena lica spada titular patenta, ali takođe i lica koja je on ovlastio na korišćenje putem licence ili je na drugi način dao svoju saglasnost. Nosilac patenta može dozvoliti iskorišćavanje pronalaska i prećutno npr. kad se titular saglasi sa isporukom uređaja za izvođenje patentiranog postupka u celini ili jedne njegove faze. U određenim slučajevima je saglasnost nosioca patenta za iskorišćavanje supstituisana zakonskim normama. Naime, ovlašćenje na iskorišćavanje može proizlaziti i iz samog zakona (pravo ranije upotrebe, prinudna licenca, iscrpljenje ovlašćenja).

Treće, o posrednoj povredi se može govoriti samo ako su radnje povrede izvršene u okviru sadržinskog, vremenskog i teritorijalnog dejstva patenta. Nasuprot tome, neće postojati neovlašćeno korišćenje u „patentno slobodnoj oblasti“. To znači da nije moguće da dođe do posredne povrede ako se iskorišćavanje vrši u inostranstvu, jer je to izvan teritorijalnog dejstva patenta, ili ako se pronalazak iskorišćava po proteku patentne zaštite, jer se tu radi o patentno „slobodnom“ vremenu, ili ako se pronala-

---

<sup>22</sup> Videti više kod Krasser R., *nav. delo*, str. 834.

zak koristi u lične i nekomercijalne svrhe, jer je takvo korišćenje van sa-držinskog domašaja patenta.

Četvrto, predmet nuđenja ili isporuke mora biti *proizvod*. Proizvod predstavlja stvar kojom se ne ostvaruje zaštićeno pronalazačko učenje, ali čija primena može dovesti do povrede patenta. Pojmom *proizvod* su obuhvaćeni svi telesni predmeti kao pojedinačni delovi patentiranog uređaja, uređaja za izvođenje patentiranog postupka ili koji predstavljaju pomoćno sredstvo<sup>23</sup> za izvođenje pronalazačke ideje. Takođe, telesnim se smatraju i proizvodi u tečnom ili gasovitom stanju, kao i podaci u digitalnom obliku<sup>24</sup>. Za proizvod je bitno da se uklapa u celinu patentiranog proizvoda ili postupka. Nasuprot tome, modeli, crteži, kao i uputstva za rukovanje ili upravljanje ne predstavljaju proizvod u smislu čl. 52(2)(5) ZOPat 04.

Peto, ponuđeni ili isporučeni proizvod mora predstavljati *bitan element* patentom zaštićenog tuđeg pronalaska. Zahtev da proizvod mora predstavljati bitan element patentiranog pronalaska je bio potreban da se posredna povreda ne bi shvatala preširoko. Koji proizvodi čine bitne elemente patentiranog pronalaska je značajno pitanje zbog sledećeg. Članom 52(2)(5) ZOPat 04. je dejstvo patenta prošireno i na proizvode koji čine bitne elemente pronalaska, odnosno na proizvode koji ne prolaze ispitivanje nadležne službe u Zavodu za intelektualnu svojinu. Stoga, odgovor na ovo pitanje direktno određuje obim patentnopravne zaštite.

Bitnim se mogu smatrati oni elementi koji se prema patentnom spisu zahtevaju za izvođenje zaštićenog tehničkog znanja i koji se, u datom slučaju međusobno povezani, razlikuju od stanja tehnike.<sup>25</sup> U ranijoj nemačkoj teoriji i praksi su bitnim smatrani delovi koji su individualizovani prema funkciji pronalaska.<sup>26</sup> Danas je opšteprihvaćeno pravilo Vrhovnog saveznog suda Nemačke (u daljem tekstu: BGH) da su podobna sva ona sredstva, koja vrednosno ili ekvivalentno ispunjavaju jedno ili više obeležja odnosnog patentnog zahteva.<sup>27</sup> Prema tome, u obzir dolaze i ekvivalentna sredstva. Međutim, kod ekvivalentnih sredstava može biti problematično utvrđivanje postojanja subjektivnih uslova.

---

<sup>23</sup> Videti više kod Nieder M., Die mittelbare Patentverletzung – eine Bestandsaufnahme, *GRUR*, 2006, Heft 12, str. 977.

<sup>24</sup> Nieder M., nav. delo, str. 977.

<sup>25</sup> Krasser R., nav. delo, str. 834.

<sup>26</sup> Videti više kod Nieder M., nav. delo, str. 977 i 978; Scharen U., Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, *GRUR*, 2008, Heft 11, str. 944 i 945. Isto tako Vlašković B., Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije, *Pravo i privreda*, br. 5-8/98, str. 889.

<sup>27</sup> Scharen U., nav. delo, str. 945.



Smatramo da se jedan proizvod može smatrati bitnim samo ako se *neposredno* koristi za izvođenje pronalazačke ideje, odnosno pronalaska. Nasuprot tome, proizvodi koji neposredno ne doprinose izvođenju zaštićenog pronalazačkog učenja nisu obuhvaćeni čl. 52(2)(5) ZOPat 04.

#### 4.3.2. Subjektivni uslovi

Za postojanje posredne povrede patenta je nužno da postoje određeni subjektivni elementi na strani ponudioca, odnosno isporučiooca. U subjektivnom smislu je za postojanje posredne povrede potrebno da je ponudioocu ili isporučioocu bilo poznato ili mu je iz okolnosti moralo biti poznato da je taj proizvod namenjen za neovlašćenu primenu tuđeg patentiranog pronalaska. Nasuprot tome, lica koja neznajući doprinesu izvršenju neposredne povrede patenta ne smatraju se posrednim povrediocima. Subjektivan uslov pretpostavlja *znanje* posrednog povrediooca da je ponuđena ili isporučena roba pogodna za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska i da postoji namera ponuđenog lica da pronalazak koristi. S druge strane, zahtev znanja ili očiglednosti se ne odnosi na postojanje patentnopravne zaštite i na nepostojanje ovlašćenja korisnika<sup>28</sup>.

Činjenično stanje posredne povrede će postojati ako je ponudioocu ili isporučioocu *bilo poznato* ili mu je iz okolnosti slučaja *moralo biti poznato* da je proizvod *namenjen* za primenu tuđeg pronalaska. Pored *objektivne podobnosti* proizvoda da se njegovom upotrebom povredi patent, ponudilac/isporučilac mora znati i *volju (odluku)* kupca za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska. Isporučilac na osnovu objektivnih okolnosti i saznate namere trećeg lica treba da računa da će u slučaju isporuke odnosnog proizvoda primalac isti koristiti na način kojim se zahvata u zaštitno polje patenta.

*Znanje* pronudioca/isporučiooca o tome da je proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska se mora odnositi samo na podesnost i namenu sredstva. Ono se ne mora odnositi na druge stvari.<sup>29</sup> Postojanje znanja isporučiooca se procenjuje na osnovu okolnosti konkretnog slučaja. Ono se može odrediti na osnovu planova kupca, kome je proizvod ponuđen ili isporučen. Ako je npr. ponuđenom ili kupcu ukazano u uputstvu za upotrebu na upotrebu protivnu patentu svakako da postoji znanje ponudioca/isporučiooca<sup>30</sup>. Pored toga, podaci koje kupac da u vezi sa porudžbinom ili pripreme radnje koje preduzme mogu da ukažu kako planira da koristi

---

<sup>28</sup> Tako Krasser R., *nav. delo*, str. 838; Nieder M., *nav. delo*, str. 979

<sup>29</sup> Tako Benkard, *nav. delo*, str. 401. Isto tako Vlašković B., *Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije*, str. 887.

<sup>30</sup> Videti više kod Nieder M., *nav. delo*, str. 979.

isporučeni proizvod.<sup>31</sup> Takođe, ako je kupac iste proizvode već ranije koristio za primenu tuđeg pronalaska, onda pri nepromenjenim okolnostima, treba pretpostaviti su ponuđeni ili proizvodi koji će biti isporučeni namenjeni za istu svrhu.<sup>32</sup>

Drugi alternativni uslov je da je ponudiocu/isporučiocu iz okolnosti slučaja *moralo biti poznato* za šta će se koristiti ponuđeni/isporučeni proizvod. Isporučiocu su činjenice morale biti poznate ako je prema okolnostima slučaja *očigledno* da je proizvod namenjen za primenu tuđeg pronalaska. Očiglednost postoji kad se proizvod može primeniti samo na način kojim se vređa patent, odnosno kad druga upotreba nije zamisliva<sup>33</sup>.

Formulacija *moralo mu je biti poznato* znači da isporučilac zbog nepažnje nije znao da će kupac proizvod koristiti ili da on može biti korišten na način kojim se vređa patent. Navedena formulacija treba da olakša položaj nosioca patenta, jer u slučaju kad je namena i podobnost proizvoda očigledna, on ne mora da dokazuje postojanje znanja isporučioca. Da li je namena proizvoda isporučiocu bila očigledna procenjuje se sa stanovišta stručnog posmatrača. Ne uzimaju se u obzir subjektivne sposobnosti i znanje posrednog povredioca.<sup>34</sup> Očiglednost nedostaje ako je objektivni stručni posmatrač ne može utvrditi bez ikakve sumnje. Primer je kad se proizvod može koristiti i na patentno-slobodan, ali i na način kojim se vređa patent.<sup>35</sup> Ako se objektivno utvrdi očiglednost, posredni povredilac se ne može pozivati na to da nije znao za namenu proizvoda, odnosno njegovo neznanje nema pravni značaj.<sup>36</sup>

Ranije je ZOPat 95. predviđao da posredna povreda nije moguća ako su u pitanju proizvodi koji su uobičajeni na tržištu<sup>37</sup> čak i onda kad ponudilac ili isporučilac zna sve gore navedene činjenice. Ovakvo rešenje je opravdano kritikovano,<sup>38</sup> a ZOPat 04. ga ni ne sadrži.

#### 4.4. Naknada štete kod posredne povrede patenta

Nosilac patenta ili sticalac isključive licence imaju pravo na tužbu protiv svakog lica koje povredi njihovo pravo neovlašćenim preduzima-

---

<sup>31</sup> Videti više kod Krasser R., *nav. delo*, str. 837.

<sup>32</sup> Krasser R., *nav. delo*, str. 837.

<sup>33</sup> Videti više kod Nieder M., *nav. delo*, str. 978.

<sup>34</sup> Vlašković B., *Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije*, str. 888.

<sup>35</sup> Nieder M., *nav. delo*, str. 979.

<sup>36</sup> Krasser R., *nav. delo*, str. 839.

<sup>37</sup> Čl. 78(2) ZOPat 95.

<sup>38</sup> Videti kritike kod Marković S., *Patentno pravo*, str. 329.

njem bilo koje radnje iz čl. 52 i 53 ZOPat 04.<sup>39</sup> Tužbom se, između ostalog, može zahtevati naknada štete zbog povrede prava.<sup>40</sup> Shodno tome, titular patenta je ovlašćen da zahteva naknadu štete i u slučaju izvršenja posredne povrede patenta.

Smatramo nespornim da pravo na naknadu štete postoji uvek kad je izvršena neposredna povreda patenta. Zahtev za naknadu štete zbog posredne povrede patenta postoji uvek kad dođe do odgovarajuće primene isporučenog proizvoda uz pomoć posrednog povredioca. Ovo je potvrđeno i u nemačkoj sudskoj praksi<sup>41</sup>.

Kao što smo videli zakon činjenično stanje posredne povrede patenta određuje kao samostalnu radnju za čije postojanje nije nužno izvršenje neposredne povrede. Shodno tome, postavlja se pitanje da li je i pod kojim uslovima moguće odobriti naknadu štete za posrednu povredu patenta kad postojanje neposredne povrede patenta nije moguće utvrditi. Formulacija čl. 92 i 93 ZOPat 04. ne daje odgovor na ovo pitanje. Smatramo da se u skladu sa svim napred navedenim posredna povreda mora shvatiti kao ugrožavanje patenta, a ne kao njegova povreda. Shodno tome, nosilac patenta u slučaju posredne povrede nema pravo da zahteva naknadu štete zbog povrede patenta. On može da zahteva prestanak ugrožavanja i eventualno da zabrani buduće nuđenje i isporuku spornog proizvoda<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Videti čl. 92(1) ZOPat 04.

<sup>40</sup> Čl. 93(4) ZOPat 04.

<sup>41</sup> BGH, GRUR 2005, 848 – *Antriebscheibenaufzug*.

<sup>42</sup> Videti više kod Haedicke M., nav. delo, str. 276.

*Sandra Fišer-Šobot, Ph.D., Assistant  
Faculty of Law Novi Sad*

## **Indirect Infringement of a Patent**

### ***Abstract***

A person, other than a patent owner, infringes a patent when he offers for sale or supplies products that constitute essential elements of an invention to parties unauthorized to use such invention, if the offerer or supplier knows or has demonstrable grounds to know that such products are intended for the use of an invention owned by somebody else. This is called indirect infringement of a patent.

The idea of indirect infringement was originally developed in German theory and practice. Nowadays legislations have accepted general principles of indirect infringement.

Legal regulation of indirect infringement strengthens the patentee's position by giving him rights against those who are essentially involved, but do not directly take part in the (direct) infringement. It is especially useful if the direct infringer is not possible to detect or if there is more than one direct infringer. For indirect infringement to take place, objective and subjective conditions must be satisfied. Those conditions have to be cumulatively fulfilled. A patentee is entitled to claim damages only when the indirect infringement is followed by the direct infringement.

Key words: patent, direct infringement of a patent, indirect infringement of a patent.